判決要約　No. 314

番号	概　　要	キーワード
	1 事件番号（裁判所）　4 被告（被控訴人） 2 判決言渡日（判決）　5 出願番号等 3 原告（控訴人）　6 要約	

314－1	パッケージソフトの違法複製により生じた損害は，正規品の事後購入により填補されないとし，法人と代表取締役に対して，連帯して標準小売価格相当額の損害賠償を命じた	プログラム，著作権，損害賠償，2倍賠償，損害の填補，取締役の責任，不熱心訴訟追行

1．平14（ワ）8848号（大地21民）
2．平15．10．23（一部認容）
3．アドビシステムズインコーポレーテッド，クォークインク，マイクロソフトコーポレーション
4．ヘルプデスク(株)，A
6．**概要**：パッケージソフトメーカである原告らが，保有ライセンス数を超える数のコンピュータに当該ソフトをインストールしたコンピュータスクールおよびその代表取締役に対し，正規品購入価格の倍額の損害賠償を求めた事案。審理に先立ち，被告会社において，証拠保全手続が実施された。被告は，証拠保全手続後に正規品を購入した。

判示事項：**(1) 損害の発生（複製数とライセンス数の認定）**：被告スクールが随時入学・自由予約制を採用していたこと，証拠保全手続において証拠隠滅を疑わせる行為があったこと等から，インストールを直接確認できたコンピュータのみならず，その痕跡があるコンピュータについても，複製の事実を推認して複製数を認定した。また，被告が講師によるマスターディスクの社外持出しを許容していた事情を鑑み，パッケージや取扱説明書の存在はライセンスの保有を証するものではないとして，マスターディスクの存在をもって被告が保有するライセンス数を認定した。

(2) 損害額（2倍賠償の可否）：違法複製情報の収集や著作権思想の啓蒙等の違法複製防止活動ために原告らが支出した費用は，被告の違法複製による損害とは別個のものであること，被告の違法性の大きさは損害の額に反映される性質のものではないこと，不法行為による損害賠償請求制度の目的は被害者が被った不利益を補填することであり，一般予防を目的とする制度ではないこと等から，著作権法114条2項により請求できる「受けるべき金銭の額に相当する額」は，正規品購入価格（標準小売価格）と同額であると認めるのが相当であるとした。

(3) 正規品の事後購入による損害填補：正規品の購入は，購入時点以降の正規品の使用を可能とする地位を取得するものであるから，違法複製により生じた損害賠償債務は，正規品を事後購入しても消滅しない。また，損害賠償債務の弁済は債務消滅の効果をもたらすにすぎず，弁済以降の正規品の使用を可能とする地位を取得させるものではないとした。

(4) 代表取締役の第三者に対する責任：プログラムの利用を前提とした講習を業とする会社の代表取締役は，その職務上，自己またはその会社従業員が違法複製を行わないように注意すべき義務があるとして，被告代表取締役の重過失を認めた。

(5) 不熱心訴訟追行：補正命令への対応の遅れや求釈明に対する回答遅滞等，原告らの訴訟活動に訴訟を遅滞させる行為があったとして，訴訟費用の7割を原告負担とした。

（著114条2項，民709条，商266条の3第1項，民訴63条）重要度☆☆

（田中　拓人）

314－2	被告放送のテレビ番組の中で，原告に無断で，原告撮影の写真を使用することは，原告の著作権および著作者人格権を侵害すると判断された	著作権及び著作者人格権侵害 公衆送信　謝罪広告

1．平15（ワ）11889号（東地46民）
2．平16．6．11（認容）
3．A
4．日本テレビ放送網(株)
6．**判旨事項・争点**：**1．事案の概要**：本件は，原告作成のインターネットのウェブサイト上で，原告の知人であるデンバー元総領事の写真を掲載していたところ，被告放送のテレビ番組の中で，原告に無断で，上記元総領事の写真が使用されたことについて，原告が被告に対し，同写真の著作権（著作権法21条，23条，19条，20条）を侵害されたとして，①損害賠償　②写真の複製・公衆送信の差止め　③撮影した録画テープの廃棄　④謝罪放送及び謝罪広告を求めた事案である。

2．本件訴訟の争点と判示：**争点1とその判示**：被告が，各地ネットワーク局の放送エリア内に，本件著作物が使用された各番組を原告の許諾を得ずに公衆送信する行為は，原告の公衆送信権の侵害と認められるか，また，侵害回数はどのように算定されるか

(1) 被告は，本件著作物を水谷元領事のものと誤信していた旨主張するのみで，著作者の著作権及び著作者人格権を侵害するかどうかを考慮したことはなく，本件映像が放送されたことについて，注意義務を怠った過失があるというべきである。(2) 被告自身の公衆送信の他，各地方ネットワーク局の公衆送信の数だけ，著作権侵害行為があったと見るべきである。

争点2とその判示：**原告の損害額はいくらか**　**ア** 被告は，自己の放送エリア内で合計12回の公衆送信を行い，各地方ネットワークと共同して合計305回の公衆送信を行った。一般的なフォトライブラリー業界における基準では，キー局の放送に使用する許諾には，ネットワーク局においても同時に公衆送信が行われることを前提に使用料が規定されている。**イ** 本件の損害額は，外務省の事件報道との関係で時事性を有していること，写真は原告と水谷総領事との私的交流に基づいて撮影された商業的利用を想定しないものであることから，キー局1回の公衆送信で，ネット局が同時に公衆送信するにあたり，5万円をもって，著作権法114条3項所定の損害額と認めるのが相当である。原告の損害額は，1回あたりの損害額5万円に，キー局の公衆送信行為の回数12回を乗じた合計60万円である。**ウ** 原告が主張するような，無断使用の許諾料を通常料金の10倍とする旨の業界慣行はない。**エ** 氏名表示権及び同一性保持権の侵害による損害額（慰謝料）は，諸事情を総合すると，10万円が相当額である。**オ** 原告に生じた弁護士費用のうち30万円は，被告の著作権侵害・著作者人格権侵害の不法行為と相当因果関係のある損害と認める。

まとめ：著作権侵害による損害(60万円)＋著作者人格権による損害(10万円)＋弁護士費用(30万円)＝100万円が原告の被った損害額となる

争点3とその判示：**謝罪広告について**　謝罪広告の必要性を認め得るほど，原告の名誉又は声望が侵害されたとまで言えない。

（著19条，20条，21条，23条）重要度☆☆

（牧　　哲郎）

314 －3	無効審決が未確定である特許権についてなされた侵害訴訟において，当該特許権には特29条2項違反の明らかな無効理由があり権利の濫用にあたるとして，特許権に基づく差止請求及び損害賠償請求が何れも棄却された	権利の濫用，無効理由，進歩性，訂正請求，無効審決，審決取消訴訟

1．平成 14（ワ）5107 号（大地 21 民）
2．平 15．12．25（棄却）
3．オムロン(株)
4．(株)アイ・エム・エス
5．特許 3226520 号
6．**事案の概要**：原告は，被告が製造・販売する写真シール自動販売機及び写真シール用紙セットが本件特許権の技術的範囲に属すると主張し，特許法 100 条に基づく製造等の行為の差止め，及び同法 102 条 2 項に基づく損害賠償を被告に求めた。これに対し，被告は，上記主張を否認するとともに，本件特許には明らかな無効理由が存在し，原告の特許権行使は権利の濫用にあたり許されないと抗弁した。一方，当該特許権に対して被告は無効審判を請求しており（無効 2002－35272），これに対して特許庁の審判官は被請求人（原告）から出された訂正請求を認めた上で，無効審決を行った。被請求人はこれを不服として審決取消訴訟を提起し，本判決時点では無効審決は未だ確定していなかった。

判示事項：(1) 被告装置は，本件装置発明の構成要件を文言上充足せず，被告方法は，被告方法発明の構成要件を文言上充足しない。原告は，特許請求の範囲について，平成 13 年 3 月 6 日付補正により，いったんは，撮像時に連続照明手段を欠くものも含まれるような構成としたが，同年 7 月 13 日付補正により，再び，出願当初明細書と同様，撮像時に連続照明手段による照明を要するような構成とした。このような補正の経過に鑑みると，被告装置のように撮像時に連続照明手段を欠くものは，少なくとも平成 13 年 7 月 13 日付補正により，特許請求の範囲から意識的に除外されたものと認めるのが相当である。したがって，被告装置は，均等の第 5 要件を欠くから，本件装置発明について均等は成立しないものというべきである。

(2) 本件特許発明は，本件特許出願前に日本国内において頒布された刊行物である乙 8－1 公報，乙 8－2 公報，乙 8－3 公報に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法 29 条 2 項により特許を受けることができないものであり，本件特許には，同法 29 条 2 項の規定に違反して特許がされたという無効理由（同法 123 条 1 項 2 号）が存在することが明らかである。原告は，公知のストロボ照明手段をプリクラ機に使用することは，長年にわたって困難とされ，実用化されていなかったが，本件特許発明は，特定の構成を採用することにより，この困難を克服し，プリクラ機にストロボ照明手段を使用することを初めて実現し，商業的成功まで収めた旨主張する。しかし，原告主張のような本件特許発明の実施品による商業的成功の事実があるとしても，本件特許発明が進歩性を欠如するものであるとの上記認定判断を左右するものではない。

(3) 本件無効審決により認められた訂正を前提としても，本件特許発明（訂正後）は，本件特許出願前に日本国内において頒布された刊行物である乙 8－1 公報，乙 8－2 公報，乙 8－3 公報に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法 29 条 2 項により特許を受けることができないものであり，本件特許（訂正後）には，同法 29 条 2 項の規定に違反して特許がされたという無効理由（同法 123 条 1 項 2 号）が存在することが明らかである。以上によれば，本件特許権に基づく差止め及び損害賠償の請求は，権利の濫用として許されないものというべきである。

（特 29 条 2 項）重要度☆☆
（渡辺　弘司）

314 －4	「コーヒー，茶」等を指定商品として出願した「Afternoon tea」という商標が，「午後の紅茶」と「AFTERNOON TEA」の文字を含む引用登録商標 A および B に類似するとした査定を維持した審決の取消請求が棄却された	周知の商標，周知性，観念上類似，外観上類似，識別力，類似の度合い，ハウスマーク

1．平 15（行ケ）499 号　審決取消請求事件（東高 3 民）
2．平 16．3．29（棄却）
3．(株)サザビー
4．特許庁長官
5．商願 2000－140264（不服 2002－2345 号事件）
6．**原告の主張する審決を取消すべき事由**：

①取消事由 1：本願商標から「午後の茶の会」などの観念が生ずることは認めるが，「午後の紅茶」の観念が生ずるとした審決は誤り。原告は 22 年前から「アフタヌーンティー」を店名とした飲食店と生活雑貨を扱う店を全国展開している。この結果，周知なハウスマークという特定の観念が生じるに至っている。従って本願商標と引用両商標とは，観念上，明らかに区別できる。

②取消事由 2：引用両商標において，小さく表示された「AFTERNOON TEA」の欧文字部分が，特に注意を引くことはない。以前，(株)丸山園が「アフタンーンティー」という商標を指定商品「茶」に出願したところ，「識別力なし」との理由で拒絶となっている。引用両商標の要部でない，かつ識別力のない部分からは特定の称呼・観念は生じない。

③取消事由 3：本願商標は，一連に読めるように工夫して表示され，識別性が高い標章である。引用両商標は，いくつもの異なった構成要素から複合的に成り立っている。従って，本願商標と引用両商標とは，外観において相紛れるおそれはない。

④取消事由 4：出願商標が，登録商標と単にその外観，観念，又は称呼のうちの 1 つにおいてのみ類似することを理由に，直ちにこれを類似商標として登録を認めないとするのは不適切である。本願商標と引用両商標は外観が著しく相違し，「アフタヌーンティー」ブランドの周知性から，両商標との間で誤認混同される恐れはない。

上記原告の主張に対する裁判所の判断：

①取消事由 1 について：「Afternoon」が「午後」を意味し，「Tea」が「茶」又は「紅茶」と意味することはきわめて容易に認識されるところであり，「Afternoon Tea」を「午後の紅茶」と訳すことが誤りとは認められない。従って本願商標と引用両商標とは，観念を共通にする。

② 取消事由 2 について：引用両商標は，その中の欧文字から「アフタヌーンティー」の称呼が生じる。原告は，「アフタヌーンティー」は指定商品「茶」との関係で「識別力なし」と判断されてきたと主張する。しかしながら，引用両商標中の「AFTERNOON TEA」の部分は比較的認識し易いよう配置され，しかもこの標章部分を含む他の登録商標が多数存在するような事情も認められず，一定の識別力を欠くとする根拠は認められない。よって本願商標からも「アフタヌーンティー」の称呼が生じ，引用両商標とは称呼を共通にする。

③取消事由 3 について：本願商標の「Afternoon Tea」の欧文字は，全体として独創的なデザインを有するものではない。これに対し引用両商標は複合的な標章と認められるものの，「AFTERNOON TEA」の欧文字自体は，特段注目されるような字体及び書体でもないから，その文字部分を共通することにより，本願商標と引用両商標とが外観上類似することは否定できない。

④取消事由 4 について：観念を伴う文字標章の場合には，外観で印象付けられ，記憶されるというより，むしろ観念で印象付けられ，記憶するのが一般的である。本願商標と引用両商標とは，外観上の類似の度合いは多少低いとはいえ，「アフタヌーンティー」の称呼とともに，「午後の紅茶」との観念を共通にするものと認められるから，商品の出所につき引用両商標との関係で誤認混同されるおそれがある。

Afternoon Tea

(1) 本願商標

(2) 引用 A 商標

(3) 引用 B 商標

（商 4 条 1 項 11 号）重要度☆
（加藤　　誠）

314 －5	本件特許「風味持続性に優れた焼き菓子の製造方法」に基づく特許権の無効審判請求に対する維持審決が，当該特許に係る発明の数値限定に関する臨界的意義を検討していないとして取り消された	新規性，数値限定の臨界的意義

1．平13（行ケ）67号（東高2知財）
2．平16．4．28（認容）
3．(株)林原生物化学研究所
4．江崎グリコ(株)
5．特許2672728号
6．(1) **手続の経緯**：本件特許は，「α，αトレハロースを原料の総重量に対して0.1重量%以上含む」ことを特徴とする菓子類およびその製法に関するものである。

特許庁が，原告が請求した本件特許に対する無効審判について本件特許を維持する審決をしたところ，原告は，同審決を取り消すべきであると主張して，審決の取消を請求した。

(2) **裁判所の判断**：周知の事実を勘案すれば，甲25には，α，αトレハロースを用いて乾燥された卵や牛乳を含むコンプリートケーキミックスから調理される，焼成されたケーキ類が開示されていることが明らかである。

本件発明と引用発明1（甲25に記載の発明）とを対比すると，両者はα，α－トレハロースを含む焼成されたケーキ類であるという点で一致し，本件発明においては，α，αトレハロースの含有量を「原料の総重量に対して0.1重量%以上含む」のに対し，引用発明1においては，含有量が明らかでない点で一応相違すると認められる。

発明の要旨に数値の限定を伴う発明において，その数値範囲が先行発明の数値範囲に含まれる場合であっても，その数値限定に格別の技術的意義が認められるとき，すなわち数値限定に臨界的意義があることにより当該発明が先行発明に比して格別の優れた作用効果を奏するものであるときは，その発明は先行発明に対して新規性を有するが，そうでないときは，新規性を有しないというべきである。しかしながら，審決は，本件発明が引用発明1に対して新規性を肯定するに当たって，上記一応の相違点，すなわち，本発明のα，αトレハロースの含有量を「原料の総重量に対して0.1重量%以上含む」との数値限定の格別の技術的意義（臨界的意義）を検討していないことが，その説示自体から明らかである。発明の奏する作用効果は，明細書の発明の詳細な説明に具体的に記載されるべきものであるから，発明の要旨に数値上の限定を伴う発明が上記の意味において新規性を有するかどうかを判断するに当たっては，発明の詳細な説明の記載事項に基づいて検討するべきであるところ，本件明細書には，「本発明では，トレハロースを原料混合時に添加し，好ましくは全配合量の 0.1%以上混合時に加えることにより…」および「添加量は全原料混合物中 0.1%以上とするのが好ましい」との記載とともに，トレハロースを0.1重量%以上含有する実施例が記載され，それぞれの実施例で風味が優れていたとの作用効果が奏される旨記載されている。しかしながら，審決においては，本件発明の上記数値限定に臨界的意義があることを示したとはいえない。

したがって，本件発明の引用発明1に対する新規性を肯定した審決の判断は誤りというほかない。

（特29条1項）重要度☆☆

（朝日奈　宗太）

314 －6	被告らによる「アザレ」等の表示の付された被告製品を販売する行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に該当するものと認められた	不正競争行為，周知，商品の混同，営業利益

1．平13（ワ）21187号（東地46民）
2．平16．3．11（一部認容）
3．(株)アザレインターナショナル
4．アザレ東京(株)（他6名）
6．**事件の概要**：原告が，表示目録記載の各表示（「アザレ」，「AZARE」，他図形商標1件，以下これらを併せて「本件各表示」という。）は，自己の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであると主張して，不正競争防止法2条1項1号，3条及び4条に基づき，被告らに対し，本件各表示を付した化粧品等の製造，販売等の差止め及び製品の廃棄，並びに「アザレ」を含む被告らの商号の抹消登記手続きを求めるとともに損害賠償を求めた。

判旨：**(1) 被告らによる不正競争行為について**：本件各表示は原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されており周知性を有するものである。被告製品には本件各表示と同一の表示が付されており，原告製品と被告製品が同一種類の分野に属する化粧品であって，需要者を共通にするものであることからすれば，被告製品に付された本件各表示と同一の表示は，需要者の間に商品の出所につき混同を生じさせることは明らかである。また被告「アザレ東京株式会社」等の各商号は本件表示と同一ないし類似の表示を要部として含むものであり，原告の営業と混同を生じさせるものである。被告らには本件各表示について原告に対抗しうる正当な使用権原があるとは認められない。従って，被告らが本件各表示の付された被告製品を販売する行為，並びに被告アザレ東京らが「アザレ東京株式会社」等の商号を使用することは，いずれも不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に該当する。

(2) 被告らによる販売行為等の差止め請求について：被告アザレプロダクツが本件各表示の付された被告製品を製造販売する行為，被告アザレ東京らが本件各表示の付された被告製品を販売する行為は不正競争行為に該当するものであるから，これらの被告に対して本件各表示の付された被告製品の販売の差止め及びその廃棄を求める原告の請求は理由がある。ただし被告共和化粧品に対する被告製品の廃棄請求，被告**永田洋子**に対する販売行為等の差止請求及び被告製品の廃棄請求は理由がない。

(3) 被告らの商号の抹消登記手続き請求について：被告アザレ東京らが「アザレ東京株式会社」等の商号を使用することは不正競争行為に該当するものであるから，これらの被告に対して「アザレ」を含む商号の抹消登記手続きを求める原告の請求は理由がある。

(4) 原告の損害について：被告アザレプロダクツによる被告製品の製造販売行為は不正競争行為に該当し，同被告は不正競争防止法4条に基づき損害賠償責任を負う。原告の一定期間の急激な営業利益の低下は被告アザレプロダクツの不正競争行為により生じたものと認められる。また被告共和化粧品は共同不法行為者として被告アザレプロダクツと連帯して損害賠償責任を負う。被告アザレ東京らについても原告に対し共同不法行為者として損害賠償責任を連帯して負うものである。ただし被告**永田洋子**については共同不法行為者とまでは認められないので，同被告に対する損害賠償請求は理由がない。

（不競法2条1項1号，3･4条）重要度☆

（大塚　武史）

314 －7	雇用関係が明確に認められない場合に法人等と著作物を作成した者との関係における具体的事情を総合的に判断して職務著作の成立を肯定した	職務著作・法人著作

1．平15（ネ）2088号（東高13民）著作権使用差止請求控訴事件（原審・平9（ワ）5200号（東地29民）
2．平16．1．30（棄却）
3．A
4．(株)エーシーシープロダクション製作スタジオ
6．**事案の概要**：本件は控訴人が被控訴人に対し，本件図画についての著作権（複製権，翻案権）及び著作者人格権に基づいて本件図画を使用した本件アニメーション作品の頒布及び頒布のための広告・展示の差止め並びに損害賠償を請求している事案である。

控訴人は1回目・2回目に観光ビザで来日，3回目の来日はいわゆる就労ビザによるものでその後滞在した。差戻し後の控訴審において問題となる本件図画は3回目の来日前に創作されたものである。被控訴人は本件図画を使用して本件アニメーション作品を制作し日本国内のテーマパークにおいて上映したが，控訴人の氏名は本件アニメーション作品の上映の際に本件図画の著作者として表示されていない。

訴訟の経過：原判決は本件図画が控訴人と被控訴人との間の雇用契約に基づいて職務上作成されたものであるからその著作者は被控訴人であるとして控訴人の上記各請求をいずれも棄却した。

差戻し前控訴審判決は，被控訴人が控訴人に対し就業規則を示して勤務条件を説明したと認められないこと等を理由に被控訴人と控訴人との間に雇用契約が成立したと認めることはできず本件図画は被控訴人がその著作者であるとすることはできないから被控訴人による本件アニメーション作品の制作等は控訴人の著作権及び著作者人格権の侵害に当たるとして控訴人の請求のうち，本件図画についての著作権（複製権，翻案権）及び著作者人格権に基づく請求を一部認容した。同判決に対し被控訴人のみが上告及び上告受理の申立てをした。

上告審は上告を棄却したが上告受理申立てを受理し，以下の理由により，原判決中上告人敗訴部分を破棄し，上記部分につき本件を控訴審に差し戻した。著作権法15条1項は法人等においてその業務に従事する者が指揮監督下における職務の遂行として法人等の発意に基づいて著作物を作成し，これが法人等の名義で公表されるという実態があることにかんがみて同項所定の著作物の著作者を法人等とする旨を規定したものであり，同項の規定により法人等が著作者とされるためには著作物を作成した者が「法人等の業務に従事する者」であることを要し，法人等と雇用関係にある者がこれに当たることは明らかであるが雇用関係の存否が争われた場合には同項の「法人等の業務に従事する者」に当たるか否かは，法人等と著作物を作成した者との関係を実質的にみたときに法人等の指揮監督下において労務を提供するという実態にあり，法人等がその者に対して支払う金銭が労務提供の対価であると評価できるかどうかを業務態様，指揮監督の有無，対価の額及び支払方法等に関する具体的事情を総合的に考慮して判断すべきものと解するのが相当であり，本件についてみると，差戻し前控訴審判決は直ちに3回目の来日前における雇用関係の存在を否定したのであって，同判決には著作権法15条1項にいう「法人等の業務に従事する者」の解釈適用を誤った違法がある。

裁判所の判断（職務著作の成否等）：裁判所は，上述の判断基準に基づき，控訴人が被控訴人オフィスで作業を行い，被控訴人から毎月基本給名目で一定額の金銭の支払を受け，被控訴人の企画したアニメーション作品等に使用するものとして本件全図画を創作した等の事実から，被控訴人の指揮監督下で労務を提供しその対価として金銭の支払を受けていたものと推認されるとし，本件係争図画を含む本件全図画は被控訴人の業務に従事していた控訴人がその職務上作成したものということができる，とした。

そして本件係争図画の作成は被控訴人の発意に基づくものであり，かつ本件係争図画は被控訴人が自己の著作の名義の下に公表することが予定されていたものと認めるのが相当であるから，本件係争図画は控訴人が被控訴人との間の雇用契約に基づいて職務上作成したものであり，著作権法15条1項の規定によりその著作者は被控訴人であり，控訴人が著作者であることを前提とする本訴請求は理由がないとして棄却した。

（著15条1項）重要度☆☆
（松本　誠一郎）

314 －8	発明の名称「検体採取用試験管準備方法及び装置」の特許に係る発明が記載された特許出願日前から存在した仕様書について，公知性・頒布刊行物性を否定した	刊行物性 公知性

1．平13（行ケ）466号（東高13民）審決取消請求事件
2．平16．2．27（棄却）
3．(株)アステツクコーポレーション，(株)タスト
4．(株)テクノメディカ，(株)オートニクス
5．特許2834595号，無効2000－35308号
6．**発明の要旨**：**請求項1**　患者に関する情報に基づいて，検査項目別に少なくとも2種類の試験管を収容した試験管収容部から，試験管移送手段で患者の検査に必要な試験管を自動的に選択してラベル貼付位置に移送すると共に，前記患者に関する情報に基づいて患者情報をラベル印字手段で自動的に印字し，ラベル貼付位置に移送された試験管に前記患者情報が印字されたラベルをラベル貼付手段で自動的に貼り付け，ラベル貼付後の試験管を試験管移送手段で患者別に収納可能な収納部へ自動的に移送することを特徴とする検体採取用試験管準備方法（請求項2～5は略，以下本件発明1～5）。

審決の理由：審決は，本件発明1～5は本件仕様書に記載されているものであるとした上で，①本件仕様書に記載されたものが特許出願前に日本国内で公知であったとはいえず，②本件仕様書は公開を目的として作成された文書ではなく，内容自体が広く第三者に情報として流通されるべき性質のものでもないとして，本件発明1～5に係る本件特許は請求人らの主張する理由によって無効にすることができないとした。

原告の主張：本件発明1～5が本件仕様書に記載されているものであることは認めるが，審決は，特許出願前に日本国内において公然と知られる状態にあった本件仕様書の記載内容の公知性を誤って否定し（取消事由1），また，特許出願前に日本国内において頒布された刊行物である本件仕様書の刊行物性も誤って否定した（取消事由2）結果，本件特許について原告ら主張の無効理由を理由がないとしたものであるから，違法として取り消されるべきである。

裁判所の判断：1　**取消事由1（本件仕様書の記載内容の出願前公知性に関する認定判断の誤り）について**

原告らは，本件仕様書に記載されたものが，本件優先日前に日本国内において公知であった旨を主張し，その根拠本件優先日前に，アイディエスは本件仕様書の表紙の宛先だけを変更して積極的かつ無制約的に大学病院や検査機関に対し採血管自動準備システムを販売するための説明資料として用いて頒布し，高園産業でも本件仕様書の複写をすることが自由に行われ本件仕様書の「(株)ランス殿」と表示された宛先だけを変更した複写物を営業活動に使用し同様に広く頒布した旨主張する。

本件仕様書は，特定の顧客に対して提案して検討にゆだねるという内容のものであって，いわば注文を確定させるための提案書であるから文書の性質記載様式それ自体からしても広く第三者に流通することを予定したものであるとはいえない。またアイディエスの代表者が豊富な特許・実用新案の出願経験と実績を有し，本件仕様書の交付と相前後して技術分野を共通にする出願をしていたことを併せ考えると，アイディエスが正式受注前の初期段階における採血管自動準備システムの仕様を記載した本件仕様書の情報について何ら秘密義務を負わない不特定人に対してこれを不用意に開示することはにわかに考え難い。一般に発明の実施品である新製品の開発及び製品販売にかかわる製造販売者と販売仲介業者及び需要者側との間においては秘密保持に関する格別の明示的な合意や明示的な指示又は要求がなくとも，販売仲介業者及び需要者側が当該新技術を第三者に開示しないことが暗黙のうちに求められ，製造販売者もそうすることを期待し信頼して当該新技術を販売仲介業者及び需要者側に開示することは，十分あり得ることであるから，このような場合には，社会通念上又は商慣習上，販売仲介業者及び需要者側は，当該新技術につき製造販売者のために秘密に保つべき関係に立つものというべきである（東京高裁平成11年（行ケ）第368号・同12年12月25日判決参照）。

以上によれば，本件仕様書に記載されたものが特許出願前に日本国内において公然と知られる状態にあったとはいえないとして，その出願前公知性を否定した審決の認定判断に誤りがあるということはできないから，原告らの取消事由1の主張は理由がない。

2　**取消事由2（本件仕様書の刊行物性に関する判断の誤り）について**（略）

（特29条1項1・3号）重要度☆☆
（松本　誠一郎）

314 －9	同時再送信における著作物使用に関する契約に基づく使用料の支払を求めた事案であって，一部容認一部棄却された	著作物の使用契約，著作権法，著作隣接権，信義則違反，消滅時効，権利濫用

1．平13（ワ）8592号，同14（ワ）4002号，
　同15（ワ）28981号（東地46民）
2．平16．5．21（一部認容・一部棄却）
3．(協)日本脚本家連盟，(協)日本シナリオ作家協会
　(社)日本音楽著作権協会，(社)日本芸能実演家団体協議会
　(社)日本文芸著作権保護同盟
4．成田ケーブルテレビ(株)
6．**争点**：原告が著作物使用に関する契約に基づく使用料の支払を求めたのに対し，被告は，契約の無効，著作権法違反，信義則違反，著作隣接権の錯誤による無効，消滅時効を主張した。

判示事項：争点(1)　被告の同時再送信するテレビ番組は映画の著作物であるから，被告の行なう同時再送信に，原告らが著作権を行使することはできないという点を前提として，本件A契約（甲1）の詐欺取消，あるいは錯誤無効を主張する被告の主張は，その前提を欠くものであり，採用することができない。

争点(2)　被告は放送の同時再送信について，原告ら5団体から放送事業者とは別に許諾を得る必要ない旨の主張を前提とする被告の詐欺あるいは錯誤の主張はいずれも理由がない。

争点(3)　テレビ番組が二次的著作物ないし三次的著作物に該当する場合であっても，当該テレビ番組の著作物の原著作物の著作者らは，それぞれ個別に権利行使をすることが可能であるから，これと異なる前提に立って論旨を展開する被告の主張を採用することができない。

争点(4)　有線放送事業者と，原告らの協議によって適切な額の使用料が定められることは十分可能であることに照らせば，原告日脚連ら4団体の使用料規程の定めが仲介業務法に違反するとまでいうことはできず，そのような使用料規程を受けて締結された本件各契約が無効であるということはできない。従って本件各契約の定めが，仲介業務法に違反するという被告の主張を採用することはできない。

争点(5)　被告の誤信は契約の要素に関する錯誤であるというべきであるから，本件各契約のうち原告芸団協に関する部分は，錯誤により無効であるというべきである。従って本件請求中，原告芸団協の請求は理由がないので，棄却すべきものである。

争点(6)　原告日脚連の平成6年分の使用料等の請求権及び原告及び参加人の平成6年度，7年度分の使用料等の請求権については，消滅時効が完成しているものであるから，原告は，前記使用料等を被告に対して請求することはできない。

争点(7)　被告は，使用料等算定の基礎となる「利用料収入」から，自営柱電気代及び番組購入費も控除すべき費目に加えるべきものと主張するが，本件各契約においては，利益でなく，収入を基礎として使用料等を算定すべきものと規定されていることに照らせば，これらの経費を控除すべきものとはいえない。また，本件各契約においては，期間中の利用者の増減にかかわらず，業務運営状況報告書に記載された利用料収入を基礎とし，そこから同時再送信と関係のない収入を控除することが想定されているというべきであるから，被告の主張を採用することはできない。

（著2条1項8号，9号の2第3項，16条，23条1項，63条1項，4項，92条2項1号，95条5項，95条の3第4項，商522条，民訴49条）重要度☆☆

（鈴木　正次）

314 －10	洗面台等のキャビネットの背面に設けられた点検口への蓋の取付方法が物の生産方法と単純方法のいずれの発明であるかで争われ，後者と判示された	単純方法発明，権利の濫用，民法719条，侵害教唆

1．平15（ワ）860号（大地21民）
2．平16．4．27（一部認容）
3．タカラスタンダード(株)
4．サンウエーブ工業(株)
5．特許2961502号
6．(1) **本件特許発明の概要**：洗面台等のキャビネットの背面には，給水管等の接続工事やその点検・補修用の点検口が設けられている。従来，背面板6に形成された点検口6aは四方をねじで固定した蓋7で塞がれていたが，キャビネット内奥部の狭小な箇所でのねじの着脱操作等が必要なため，作業性が悪かった。

本件特許発明に係る点検口の蓋の取付方法では，点検口6aを閉じる板状の蓋7を，ほぼS字形の取付具8で，基板8bの表面側と裏面側にそれぞれ弾性を有する挟持片8aと該挟持片8aより短い掛支片8cが突設されたものを用いて取付けることとした（キャビネット図参照）。具体的には，基板8bと挟持片8aとの間で点検口6aの周端縁を挟持するように取付具8を点検口6aの上下に取付け，蓋7の下端縁を下方の取付具8の基板8bと掛支片8c間に差込み，蓋7を点検口側に押付けた状態で上方の取付具8を下方に押下げることにより，蓋7の上端縁を上方の取付具の基板8bと掛支片8cとの間に差込み，蓋7を点検口6aの前面に保持するようにした（取付方法を示す断面図参照）。

また，本件特許発明に係る取付具は，上記取付方法に使用される取付具である。

(2) **判示事項Ⅰ**：点検口の蓋の取付方法に係る発明（本件方法発明）

(a)本件方法発明が，物の生産方法と単純方法のいずれの発明であるか

本件方法発明を使用して点検口に蓋が取付けられたとしても，蓋の取付けられた点検口はキャビネットの背面の一部をなすにすぎない。当該取付方法がキャビネットの製造，設置の過程に組込まれていたとしても，本件方法発明はあくまでも点検口の蓋の取付方法であって，キャビネットの製造・組立方法の発明ではないから，本件方法発明によってキャビネットが製造されるとはいえないので，単純方法の発明であると判示された。

(b)被告が販売後の業者に対して被告方法の使用を教唆しているか

流し台施工説明書の「点検口の取りはずし方」中に，「取付けは（取りはずしの）逆の手順で行ってください。」と記載されているが，この指示に従って取付けを行う場合，蓋に下方取付具を取付けた後，蓋に取付けられたその下方取付具を，点検口開口部の下方の周縁に取付ける方法を採ると解し得るから，当該説明書によって取付具を点検口の周囲の背板に保持した後に下方の取付具に蓋を取付けるという被告方法が教唆されているとはいえないので，被告が説明書を配布していたとしても被告方法の使用を教唆していたとは認められない。よって，被告は販売後の業者による被告方法の使用について民法719条に基づいて損害賠償責任を負うことはないと判示され，被告自ら（下請け業者による場合も含む。）が設置する場合の単純方法発明の実施に対してのみ損害賠償請求が認められた。

(2) **判示事項Ⅱ：取付具に係る発明（本件物発明）**

被告使用の取付具は，本件物発明の技術的範囲に属する。しかしながら，本件特許出願前のカタログに掲載されたイートン社製クリップと本件物発明を対比すると，イートン社製クリップの2つの挟持片はそれぞれ本件物発明の挟持片と掛支片に当たり，点検口と蓋の寸法を適宜選択することによって所定の用途に使用可能なため，イートン社製クリップは点検口の蓋の取付方法に使用され得るものである。よって，本件物発明はイートン社製クリップと同一であるので，明らかな無効理由（特許法29条1項3号違反）が存在する。

（特2条3項，29条1項3号，民719条）重要度☆☆

（永井　　豊）

314 －11	フランチャイズ契約書に押印された代表者印の同一性と事実情況に照らして契約の存在を認め，原告の主張を全面的に認容した	契約締結の有無， 使用差止・廃棄請求

1．平 15（ワ）26184 号（東地 29 民）
2．平 16．4．28（認容）
3．(株)ピーシーエス
4．(有)幸福産業
6．**原告**：①原告は，被告と，宅配ピザのチェーンフランチャイズ契約（以下「本件 FC 契約」という）を締結し，原告が保有する商標の使用の許諾，宅配ピザ店舗運営に関するノウハウの提供，商品の原材料等の販売等，本件 FC 契約上の義務を履行した。然るに，被告は，商品の原材料等の購入代金，ロイヤリティ及び宣伝広告費等の債務の支払を怠ったものであり，原告は，その未払売掛金等及び売掛金等の支払遅延に伴う遅延損害金の支払を求めるものである。

②原告は，原告とフランチャイズ契約を締結したフランチャイジーに対してのみ,原告各商標の使用を許諾している。一方，原，被告間の本件 FC 契約は既に解約されているから，現在，被告は，原告各商標を使用する権限を有していない。然るに，被告は，本件 FC 契約解約後も，原告からの再三にわたる警告を無視し，原告各商標に類似する被告各標章を使用して宅配ピザ業の営業を継続しており，今後も商標権侵害行為を継続するおそれがある。よって，被告各標章の使用の差止めを求めるものである。

被告：①被告は，原告との間で本件 FC 契約を締結していない。

②被告は，原告の担当者から，店舗名，看板について，違う名前にして営業するように言われた。チラシについても，修正して一時使用することについて承諾を得ていたものである。

判示事項：①被告が契約締結を自認する訴外甲との間の宅配ピザのチェーンフランチャイズ加盟店契約書に押印された被告の代表者印と同一の代表者印が押印された原，被告間の本件 FC 契約合意書が存在し，かつ実際にも，被告は，原告商標と実質同一の被告標章を付した看板,チラシ等を使用し，原告から宅配ピザ店の営業に必要な原材料等を購入して営業を行っていた事実に照らすと，原，被告間に本件 FC 契約が締結されていたものとみるのが相当であり,被告の前記契約は締結されていなかったとの主張は採用することができない。

②原告は，被告に対し，本件 FC 契約に基づき，原告が保有する商標の使用を許諾し，宅配ピザ店舗運営に関するノウハウを提供し，商品の原材料，包装資材，ユニフォーム等を販売し，当該契約上の義務を履行したものであるから，被告は原告に対し，売掛金等及び遅延損害金を支払う義務を負うものと認めることができる。

③原告各商標と，被告各標章とは同一又は類似するものである。原告は，被告に対し，本件 FC 契約に基づき，原告各商標の使用を許諾していたものであるから，本件 FC 契約が解約された後にあっては，被告による被告各標章の使用は，原告商標権を侵害すると認められるものである。よって，被告は，その営業上の施設の看板，お持ち帰り用ビニール袋，箱，チラシ，ドリンク缶に，被告各標章を付し，これらの物に同標章を付したものを用いて宅配ピザ店の営業を行ってはならない。

④原告が被告に対し，本件 FC 契約の解約に基づき被告各標章の使用の停止を求めた後も，被告がそれらの使用を継続している事実，さらに，本件訴訟において被告が原告の主張を争っている事実に照らすと，将来においても，被告が被告各標章を使用し，原告の商標権を侵害するおそれは，依然として存在すると認められる。そして，被告の被告各標章の使用態様に照らすと，前記差止請求権を実効あらしめるためには，被告各標章が付された宅配ピザの看板の撤去及び廃棄並びにお持ち帰り用ビニール袋，箱，チラシ，ドリンク缶の廃棄が必要であると認められる。

以上のとおり，原告の請求はいずれも理由があるからこれを認容する。

(商 36･37 条）重要度☆
（中馬　典嗣）

314 －12	被告が原告の訂正審判の請求に承諾をしなかったことは，原告と被告との間の通常実施権を許諾する旨の契約の違反にならず，また，信義則違反及び権利濫用にも該当しないとして，原告の請求が棄却された	訂正審判請求の承諾義務 通常実施権設定登録の抹消手続

1．平 15（ワ）26297 号（東地 29 民）
2．平 16．4．28（棄却）
3．(株)林物産，(株)シンシンブロック
4．(株)明治ゴム化成
5．特許 1752617 号，無効 2002－35326
6．(1) **経緯**：①原告林物産は，特許第 1752617 号特許（本件特許）の特許権者であり，原告シンシンブロックは，本件特許の専用実施権者である。被告は，雨水貯留用・アクアトップ（被告製品）の販売を行っている。原告林物産は，被告に対し,被告製品が本件特許権を侵害する旨の警告書を送付した。原告ら及び被告は，交渉を行ったすえ，本件特許権について通常実施権を許諾する旨の契約（本件契約）を締結し，被告は，本件契約に基づき，通常実施権の設定登録を受けた。②訴外積水化学工業は，本件特許について無効審判請求をし，特許庁は，本件特許を無効とする旨の審決をした。これに対し，原告らは，東京高等裁判所に対し，無効審決の取消訴訟を提起した。③原告らは，被告に対し，原告林物産が本件特許の訂正審判請求をすることを承諾する旨の同意書を交付するように請求したが，被告は，現状の特許請求の範囲で十分に争うことが可能であるので，訂正審判には承諾できない旨回答し，上記同意書を原告に交付しなかった。④このため，本件は，原告らが，被告に対し，通常実施権設定登録の抹消手続を求めた事案である。

(2) **争点 1**：被告が原告らの訂正審判請求について承諾しなかったことは，本件契約の協力条項に違反するか。

争点 2：被告が原告らの訂正審判請求について承諾しなかったことは，信義則違反又は権利濫用に当たるか。

(3) **判示事項**：**争点 1（本件契約の協力条項に違反するか）**：本件契約の協力条項は，「第三者から本件特許権が侵害又は侵害される恐れがあるときに，その排除又は予防に努める旨の義務を原告らが負う」一方，「被告は，自らが可能な範囲でこれに協力する」旨規定されている。即ち，この協力条項は，原告らが，本件特許権を行使する際に，侵害態様や被侵害態様の主張,立証等において被告の協力が必要なときに，可能な範囲での被告の協力義務を規定した趣旨である。そうすると，本件においては，訴外積水化学工業が本件特許について無効審判を請求したこと及び特許庁が無効審決をしたことは，協力条項にいう「本件特許権を侵害し侵害するおそれがあるとき」に当たらない。また，上記無効審決の確定を阻止するために,本件特許について訂正審判を請求することは，本件特許権の侵害に対する「排除又は予防」行為に含まれるものではない。従って，被告は，協力条項により訂正審判に協力する義務，即ち承諾義務はない。被告が原告らの訂正審判請求について承諾しなかったことは，本件契約の協力条項に違反しない。

争点 2（信義則違反又は権利濫用に当たるか）：特許権の通常実施権の設定を受けた者が，当然に実施許諾を受けた特許の有効性を争うことができないとすると，無効理由を含む特許につき実施料の支払等を甘受しなければならなくなる。従って，通常実施権者であっても，特許の有効性を争わない等の格別の合意がされない限り，実施許諾の基礎となった特許の有効性を争うことが許される。この理は，実施許諾の基礎となった特許について，第三者が無効審判請求をされた場合であっても同様であり，特許権者が無効理由を解消させる目的で行う訂正請求ないし訂正審判請求をする際，通常実施権者は，特許の有効性を争わない等の格別の合意をした場合でない限り，特許権者に対して，訂正審判請求等の承諾を与えないことは，当然に許される。従って，第三者からされた無効審判請求における無効審決に対抗するために原告らが行った訂正審判請求について，被告において承諾を拒否したことが信義則違反及び権利濫用に当たると解すべき事情は何ら存在しない。

(特 126･127･78 条）重要度☆
（川野　　工）

314－13	「コーティング層」は粒子表面がほぼ完全に覆われていることまで要するものではない等を理由とし，侵害成立を認めた	技術的範囲，明白な無効理由，共同不法行為

1．平14（ワ）6178号（大地21民）
2．平16．5．7（認容）
3．富田製薬(株)
4．ニプロファーマ(株)，ニプロ(株)
5．特許2769592号
6．**本件発明の内容**：本件発明は，「塩化ナトリウム粒子の表面に塩化カリウム，塩化カルシウム，塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムからなる電解質化合物を含むコーティング層を有し，かつ，複数個の塩化ナトリウム粒子が該コーティング層を介して結合した造粒物からなる顆粒状乃至細粒状の重炭酸透析用人工腎臓灌流用剤。」に関する。

争点：第一に，被告製品が，本件発明の構成要件A「塩化ナトリウム粒子の表面に塩化カリウム，塩化カルシウム，塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムからなる電解質化合物を含むコーティング層を有し」及び構成要件B「複数個の塩化ナトリウム粒子が該コーティング層を介して結合した造粒物からなる」を充足するか否か，「コーティング層」及び「からなる」の意義につき争点とされた。第二に，特許公開公報を根拠として本件特許に明白な無効理由が存在するか否か，第三に，被告らの間に共同不法行為が成立するか否かが争点とされた。

判事事項：裁判所は，第一の争点について，本件発明の作用効果は，形態として粉末状のものとすることを選択した上で，粉末化技術として公知の造粒法を採用した場合の異物混入，成分組成のばらつき等の問題を解決するために所定の各電解質化合物を必須成分として含有する，均一な組成の「コーティング」を形成し，当該コーティング層を結合材として塩化ナトリウム粒子同士を結合させることにより，その各成分割合がほぼ一定の特定の値となる人工腎臓灌流用剤を得る点にあるとし，よって「コーティング層」とは，上記作用効果を奏する程度に塩化ナトリウム粒子の表面がコーティングされていれば足り，完全に（100％）又はほぼ完全に覆われていることまで要するものではなく，構成要件Bにいう「からなる」も，上記作用効果を奏する程度に複数個の塩化ナトリウム粒子が該コーティング層を介して結合した造粒物が形成されていれば足り，単独の塩化ナトリウム粒子が一切含まれないことまで要するものではないとし，被告製品が構成要件A及びBを充足すると判断した。

上記第二の争点については，上記公報記載の流動式造粒機を用いても，塩化ナトリウム粒子表面に電解質のコーティング層は形成されず，核粒子がコーティング層を介して複数個結合した造粒物が得られるとも言えないから，本件特許に明白な無効理由は無いと判断した。

更に上記第三の争点については，被告ニプロファーマは，その製造に係る被告製品の一部を被告ニプロ以外の第三者にも販売しているが，その大部分は被告ニプロに供給されて被告ニプロから販売されているため，両者は一体的な関係にあって客観的な関連共同性が存在するから，共同不法行為が成立すると判断した。

（特70条1項，2項）重要度☆☆

（仲　晃一）

314－14	本件特許「複室容器」に関する特許取消決定取消請求事件について原告の請求が認容された	特許異議申立て，訂正の要件 明細書記載事項の範囲 基準明細書，裁判所に顕著な事実

1．平14（行ケ）358（東高2知財部）
2．平16．5．19（認容）
3．(株)大塚製薬工場
4．特許庁長官
5．特許3079403号，異議2001－70581
6．**特許庁における手続**：原告は，名称を「複室容器」とする発明の特許権者である。本件特許につき異議の申立てがされ，原告は明細書の記載について訂正請求した。特許庁は，同事件について審理した結果，本件訂正請求は認めないとした上，「請求項1ないし12に係る特許を取り消す。」との決定をした。

判示事項：取消事由（旧126条1項ただし書で規定する訂正の要件の認定判断の誤り）について

(1) 本件決定は，本件訂正は，特許請求の範囲の「内壁と外壁との前記空間部内には乾燥剤と脱酸素剤のいずれをも封入しないようにする」を「内壁と外壁との前記空間部内には空気，不活性ガスもしくは乾燥ガスのみを封入する」との訂正は，明細書に記載した事項の範囲内においてしたものとは認められないと認定判断した。これに対し，原告は，複室容器の内壁と外壁との間の空間部内に空気のみが封入されることは，明細書に実質的に記載されているということができ，あるいは，当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項であると主張し，被告は，明細書には「不活性ガス」又は「乾燥ガス」を封入する点は記載されているが，「空気」のみを封入することは記載されていないと主張する。

(2) 明細書の記載によれば，内壁と外壁の間の空間部に封入される気体としては「空気のみ」とすることについて明示的な記載はない。しかしながら，内壁と外壁との間に形成された空間部に何も入れられていない状態が図示されており，通常の工場生産は，特に断りのない限り，大気中で行われるのが当業者の常識であることは当裁判所に顕著である。そうである以上，実施例の工程が行われる場所は大気中であり，工程において，内壁と外壁との間に形成された空間部に雰囲気空気が存在すること，充填口がシールされる結果，閉じられた内壁と外壁との間の空間部には，雰囲気空気のみが封入されることも，明らかである。本件明細書に接した当業者は，出願時の技術常識に照らし，内壁と外壁との空間部に通常の雰囲気空気が存在した状態で充填口をシールしても，一定の吸湿防止及び酸化防止という本件発明の効果を奏することが可能であり，本件明細書には「空気」のみを封入することが記載されていると同然であると理解するものと認めるのが相当である。

(3) 被告は，特許異議審理中や審決（決定）取消訴訟中において当初明細書に示されていたことと矛盾した趣旨の主張をすることは，審判ないし訴訟における信義則の原則ないし禁反言の法理に照らし許されないとも主張するが，原告の主張が当初明細書に示されていたことと矛盾するかはさておき，旧126条1項ただし書で規定する訂正の要件は，当初明細書ではなく本件明細書に記載した事項を基準とすべきであるから，被告の主張はそれ自体失当というべきである。

(4) 本決定が，本件訂正請求を認めなかったことは違法というほかなく，原告の取消事由の主張は理由がある。

（旧特126条1項ただし書）重要度☆☆

（和泉　順一）

314 －15	「所定の条件が成立したとき」との補正が明細書の要旨を変更するとして補正却下審決が支持された	明細書に記載のない事項 補正却下

1．平14（行ケ）124号（東高4知財）
2．平16．5．26（棄却）
3．(株)三洋物産
4．特許庁長官
5．特願平3－340199号，補正2001－50044
6．**補正前**：･･･パチンコ機において，正規操作によって確率設定手段で設定した出現確率を記憶する設定確率記憶手段と，遊技中において，設定確率記憶手段に記憶された値と確率設定手段の設定値又は確率設定手段によって設定し得る範囲内の値とを比較する比較手段と，該比較手段の比較結果が一致しないときに，設定確率記憶手段の記憶値を確率設定手段によって設定し得る範囲内のいずれかの値に更新する更新手段と，を備えた･･･

補正後：･･･パチンコ機において，大当たり図柄が出現する大当たりの発生確率を複数段階に選択的に設定する確率設定手段と，所定の条件が成立したときに発生確率を所定確率に戻す解除手段と，を備えた･･･

審決の要点：当初明細書の記載からは，発生確率を所定確率に戻す条件として，「設定確率記憶手段に記憶された値と確率設定手段の設定値又は確率設定手段によって設定し得る範囲内の値とを比較手段で比較しており，その比較結果が一致しないとき」という条件が記載されていることは認められる。しかし，「所定の条件が成立したとき」という，一般的に，遊技内容等をも含む所定の条件という広い概念の条件が成立したときに，発生確率を所定の確率に更新することが記載されているということはできず，さらに，このことが，当業者にとって自明な事項とも認められない。

判示事項：当初明細書の特許請求の範囲では，･･･「設定確率記憶手段」に設定された確率値を正規範囲の確率値に再度設定するように構成された，「設定確率記憶手段」，「比較手段」及び「更新手段」からなるパチンコ機であることを特定したものとなっていた。そして，当初明細書をみる限り，正規操作で設定された確率値が所定の範囲内でないことの検知手法と，正規の値でない場合の値書換手段との組合せが，本願発明であるものとして把握されるものである。これに対して，本件補正では，･･･確率が変更されたことを検出する条件について，「所定の条件が成立したとき」と補正されるとともに，出願当初の特許請求の範囲では，「設定確率記憶手段」，「比較手段」及び「更新手段」からなるとされていた構成要件を，「確率設定手段」及び「解除手段」から構成されたものであることを特定するものに補正されている。

本件補正に係る特許請求の範囲の補正のうち，単に，確率が変更されたことを検出する条件について，「所定の条件が成立したとき」と補正した点については，当初明細書に記載される条件でないものを含み得るものとなったことは，その文意からして明らかである。「所定の条件が成立したとき」が，当初明細書に明示された条件に比較して広い概念であること自体は，原告自身の自認するところでもある。したがって，本件補正によって，当初明細書に記載のない事項が加わったから，本件補正は，当初明細書の要旨を変更するものであるとした審決の認定判断に誤りはない。

（特53条1項）重要度☆☆

（野中　誠一）

314 －16	社名の英語表記である標章「KITAMURA MACHINE WORKS CO., LTD.」の使用は，標章「KITAMURA」の使用を禁止する合意違反および不正競争防止法違反とはならない	社名の英語表記 標章の単独使用

1．平15（ワ）10016号（東地47民）
2．平16．5．28（棄却）
3．キタムラ機械（株）
4．(株)北村製作所
6．**経緯**：原告と被告とは，1．被告が標章「KITAMURA」及びこれに類似する標章を，日本国その他一切の国及び地域において今後一切使用しないこと，2．被告がこの合意に反して被告の取り扱い製品に付いて標章「KITAMURA」又はこれに類似する標章を使用した場合，原告に対して違反行為毎に違約金100万円を支払うこと等の合意を締結していた。

その後，被告が，被告の製品，カタログ及びインターネット上のホームページに，「KITAMURA MACHINE WORKS CO.,LTD.」等の標章を使用したところ，原告が，主位的には本件合意違反，予備的には不正競争防止法違反により損害賠償の請求等を求めた。

裁判所の判断：本件合意書の作成段階で，原告側弁理士が「対象となる商標に関して『KITAMURA』のローマ字表記を単独で使用することを問題とします。」と述べていること，合意書の前文には，「標章『KITAMURA』につき，以下のとおり合意する」として本件合意が締結されたことに照らすと，本件合意書に言う「本件標章及びこれに類似する標章」は，標章「KITAMURA」を単独で使用する場合をさすものと解するのが相当である。

また，自己の氏名を普通に用いられる方法で表示する商標には商標権の効力が及ばず（商標法26条1項1号），自己の氏名を不正の目的でなく使用等する行為が不正競争防止法2条1項1号の適用除外とされている（不正競争防止法12条1項2号）こと等を鑑みれば，本件合意書にいう「本件標章及びこれに類似する標章」が，「KITAMURA」を単独に使用する場合のみならず，被告の社名である(株)北村製作所の英語表記である「KITAMURA MACHINE WORKS CO., LTD.」をも含むという原告の主張は採用することができない。

そして，被告が標章「KITAMURA MACHINE WORKS CO., LTD.」を使用したことは，本件標章「KITAMURA」を単独で使用したこととは言えず被告が本件合意に違反したとはいえない。また，被告が使用した標章「KITAMURA MACHINE WORKS CO., LTD.」は被告の社名である(株)北村製作所の英語表記であり，「KITAMURA」の部分のみが独立して認識されることはないと解されること，自己の氏名を不正の目的でなく使用等する行為が不正競争防止法2条1項1号の適用除外とされている（不正競争防止法12条1項2号）こと，被告が使用した標章「KITAMURA MACHINE WORKS CO., LTD.」は，本件標章「KITAMURA」と，外観，称呼，及び観念のいずれについても同一又は類似しているとは言えないこと，に照らせば，被告の行為は不正競争防止法2条1項1号の行為には当たらない。

（商26条1項1号，不競法2条1項1号，12条1項2号）重要度☆

（三上　敬史）

314 －17	出願経過等も参酌すると，被告の製品は，原告の特許権を侵害しないとする被告の主張が認められた	一般的定義，特許請求の範囲の記載，均等，出願経過，第１要件，第５要件

1．平 15（ワ）16055 号（東地 46 民）
2．平 16．5．28（棄却）
3．(株)オットー
4．日誠コンクリート(株)ほか 3 社
5．特許 3291810 号
6．(1) **事案の概要**：原告は，被告らの製造販売するコンクリートまたはコンクリートブロックは，原告ら保有の特許発明の技術的範囲に属すると主張した。

(2) **主な争点**：**①構成要件Ｅ（下記参照）の意義（争点 1）②均等の成否（争点 4）**

(3) **原告・被告の主張**：**①原告の主張**　構成要件Ｅの「酸化鉄系鉄鉱石の粒径は 5．0～0．1mm」との文言は，細骨材の一般的定義に従って解すべきである。

②被告らの主張　特許請求の範囲に上記文言が明記されている以上，構成要件Ｅの酸化鉄系鉄鉱石は，上記文言どおりに解釈すべきである。

(4) **裁判所の判断**：**①争点 1**「細骨材」とは，「10mm 網のふるいを全部通り，5mm 網のふるいを質量で 85％以上通る骨材」である旨記載する文献もある。しかし，構成要件Ｅは，「酸化鉄系鉄鉱石の粒径を 5．0～0．1mm」とすることを要件としているのであるから，本件特許発明においては，酸化鉄系鉄鉱石からなる骨材については，当該粒径を満足することを要件としているというべきである。

②争点 4（ⅰ）第 1 要件についての判断　本件特許の出願人である原告らは出願経過において，審査官から本件特許発明に関連する先行技術の存在を指摘されて，粒径 40 ないし 5.0mm の粒径を除外する補正を行ったこと，および出願人がなした意見を参酌すれば，構成要件Ｅ等は，先行技術に見られない本件特許発明特有の解決手段として位置付けられるものというべきである。

そうすると，構成要件Ｅと構成を異にする被告各製品は，均等の第 1 要件を満たさない。

（ⅱ）第 5 要件についての判断　本件特許発明の上記のような出願経過に照らせば，被告各製品と本件特許発明の構成との相違部分は，特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものというべきであるから，各被告製品は，均等の第 5 要件も満たさない。

（特 70 条 1 項，101 条 1･2 号）重要度☆☆

（井上　洋一）

314 －18	特許権及び特許を受ける権利にについて，譲渡担保権を設定した場合における同権利の行使とその清算義務，権利移転の時期	①特許権，②特許を受ける権利③譲渡担保，④移転登録

1．平 15（ワ）20843 号（東地 29 部）
2．平 16．7．28
3．SMK(株)
4．A
5．特許 3308266 号の他，出願 11 件
6．1．**事案の概要**：Ｘは，Ｙが代表者をしている会社に対して金 2 億 5 千万円を貸し付け，Ｙの有する特許権（持分）及び特許出願中の権利について，譲渡担保権を取得したが，債務者会社が期日に弁済をしなかったので，Ｘが譲渡担保権を行使した事件である。

2．本件では，先ず弁済期が到来したかどうかが争点となり，裁判所は弁済期日は平成 15 年 6 月 25 日であり，既に到来したと認定した。

3．次ぎに，ＸはＹに対して清算金の支払義務があるかどうかについて，Ｙは本件特許権及び特許を受ける権利の価額は 18 億円ないし,20 億円であると主張したのに対してＸは，金 5239 万円であると主張したが裁判所は本件特許権に係る被告持分及び本件特許出願に係る特許を受ける権利の価額の合計は本件貸金契約に基づく金員の債務を上回らないと認定した。

4．上記の結果，Ｘが本件譲渡担保権を実行するに当たり，Ｙについて清算金の支払義務がないと判断した。

5．最後に，裁判所は上記権利（特許権に係るＹ持分及び特許を受ける権利）の移転時期についてＸが清算金が生じない旨を通知した時点であるとした。

6．**コメント**：(1) 本件は所謂知財事件というよりも民法における譲渡担保権の事案であり，その対象がたまたま特許権及び特許を受ける権利であったというだけの事件である。本件の場合，債務者が債務不履行の場合に，債権者が完結権を行使してその権利の帰属を主張することができるが，その担保物が債権金額を超越するときには清算義務があるとする仮登記担保契約に関する法律第 2,3 条を類推適用したものである。本件の場合，担保物の方が債権額より少ないので清算義務がないとしたものである。従って，その清算金が生じない旨を通知した時点で上記各権利はＸに帰属したと判断したものである。

(2) 従って，結果として特許について移転登録手続を，特許を受ける権利について権利の確認をその主文において宣言した。

（仮登記担保契約に関する法律 1･2･3 条）重要度☆

（村林　隆一）

314－19	製品の形態が不正競争防止法上の商品等表示にあたるとして，類似する形態を有する製品の製造，販売等の差止および商品の廃棄請求が認められた	不正競争防止法，形態，商品等表示，周知

1．平15（ワ）29376号（東地29民）
2．平16．7．28（認容）
3．カルティエ　インターナショナル　ビー　ブイ，リシュモンジャパン㈱
4．ケントレーディング㈲，ケントレーディングブレイン㈱
5．商標4323923号
6．**概要**：「PANERAI」ブランドの腕時計の製造，販売権を有するカルティエとその国内総代理店が，形態が類似する腕時計を販売している被告らに対して，不正競争防止法および商標法に基づいて，商品の製造，販売等の差止めと破棄を求めた事案。裁判所は，不正競争防止法に基づく請求について判断し，原告らの請求を認めた。

判示事項：1．**商品等表示性**　「商品の形態は，必ずしも商品の出所を表示することを目的として選択されるものではないが，商品の形態が他の商品と識別し得る独特の特徴を有し，かつ，商品の形態が長期間継続的かつ独占的に使用され，又は，その使用が短期間であっても商品形態について強力な宣伝等が伴う場合には，商品の形態が，商品自体の機能や美観等の観点から選択されたという意味を超えて，自他識別機能又は出所表示機能を有するに至り，需要者の間で広く認識されることがあり得る」とし，商品形態が商品等表示に該当する場合があるとした。そのうえで，原告製品は，リューズプロテクターの形状，ケース及びベゼルの形状，大型のケースという特徴の組み合わせにより，形態として独自の特徴を有し，かかる独創性と，販売状況および雑誌等での紹介の実情等に照らして，上記組み合わせた点は，原告製品が原告の製造販売にかかるものであることを示す商品等表示に該当すると認定した。

2．**周知性，著名性**　原告製品の販売数量や広告掲載回数等に加え，雑誌掲載の際に，特徴的な形態が看取できるように写真掲載されていること，「PANERAI」製品の大部分が当該形態を有することから，原告製品の特徴的な形態は，周知の商品等表示となったと認定した。ただし，著名性については，否定した。

3．**類似性**　被告製品は，原告製品の形態上の特徴である，リューズプロテクターの形状，ケース及びベゼルの形状，大型のケースの組み合わせをいう特徴を具備することから，被告製品と原告製品との類似性を認めた。

4．**出所の混同**　被告製品が，原告製品の形態上の特徴を有することから，出所の混合が生じるおそれがあると認定した。被告は，原告製品と被告製品との価格差や販売形態の相違等から，原告製品と被告製品とでは需要者が異なり，混同が生じるおそれはないと主張したが，裁判所は諸事情を総合判断し，被告の主張を退けた。

（不競法2条1項1号，3条1項，3条2項）重要度☆

（田中　拓人）

314－20	「可変容量圧縮機」にかかる特許に対する無効審決（進歩性欠如）が維持された	進歩性，課題等の相違，同一の技術分野，適用の容易性，作用効果

1．平15（行ケ）227号（東高1知財部）
2．平16．9．28（棄却）
3．㈱豊田自動織機
4．㈱ゼクセルヴァレオクライメートコントロール
5．特許2567947号，無効2002－35492
6．(1) **審決の概要**：本件明細書の請求項1，3に記載された発明（それぞれ「本件発明1」，「本件発明3」）は，特開昭62－282182号公報及び特開昭63－93614号公報に記載された各発明（以下「引用発明1，2」と略記する）並びに周知技術に基づき進歩性を阻害される。

(2) **原告・被告の主張**：本件審決は，取消事由1（本件発明1と引用発明1との一致点の誤認，相違点の看過）および2（相違点判断の誤り）により本件発明1，3についての進歩性の判断を誤ったものであるとする原告の主張に対し，被告は，本件審決の判断に誤りはない旨反論した。

(3) **裁判所の判断の要点**：**①取消事由1について**　本件発明1が「前記感圧手段に結合して外部より該感圧手段に可変荷重を与えて該感圧手段の圧力制御点を可変する制御点可変手段を設けた」ものであることは，明らかである。一方，引用例1には，「該調整弁Bには吸入圧力を検知して該調整弁Bを制御するダイアフラム16を設け，さらに前記ダイヤフラム16に結合して外部より該ダイアフラム16に可変荷重を与えて該ダイアフラム16の圧力制御点を可変する調整ねじ19及び調整スプリング22を設ける」構成を有する発明（引用発明1）が開示されていると認められる。そして，引用発明1においては，調整ねじ19及び調整スプリング22が，「前記感圧手段に結合して外部より該感圧手段に可変荷重を与えて該感圧手段の圧力制御点を可変する制御点可変手段」ということができる。

したがって，本件発明1と引用発明1とは，「前記感圧手段に結合して外部より該感圧手段に可変荷重を与えて該感圧手段の圧力制御点を可変する制御点可変手段を設けた」点で一致すると認定できるから，取消事由1にかかる原告の主張は理由がない。

②取消事由2について　仮に，引用発明1や引用発明2が，本件発明1とは課題を異にするものであり，また，それぞれは，加速カットの実現という本件発明1の課題を達成できないものであるとしても，当業者であれば，同一の技術分野に属する引用発明1と引用発明2を組み合わせることを容易に想到することができるというべきであり，本件発明1と引用発明1，2との課題等の相違が上記組み合わせについての阻害要因になるとはいうことができない。

また，本件明細書の記載によれば，本件発明1は，「車両の急加速時にクランク室圧力を速やかに上昇させ，大容量から小容量への切り替え応答性を向上する」ことを課題とし，そのような課題を解決する作用効果，すなわち，原告の主張する加速カットの効果，を有するものと解することができるところ，前記のとおり，引用発明1に引用発明2を適用して本件発明1の構成とすることが，当業者にとって容易に想到し得ることである以上，上記作用効果は，当業者であれば予測可能なものにすぎないというべきである。

したがって，取消事由2にかかる原告の上記主張は理由がない。

（特29条2項）重要度☆

（井上　洋一）

314－21	回路の一部が不明瞭であるとの理由で実施可能要件違反とした拒絶審決が取り消された	実施可能要件，電子回路，コンパレータ，周知性

1．平15（行ケ）159号（東高1知）
2．平16．9．28（認容）
3．エルジー・エレクトロニクス・インコーポレーテッド
4．特許庁長官
5．特公表5－502123
6．(1) **本件発明の概要**：本件発明は，ライトスルーキャッシュメモリと，このキャッシュメモリと平行して設けられ書込みデータをバッファリングするためのローカルバッファメモリとを有するCPUに関するもので，このCPUは，外部で生じたメインメモリへの書込みの発生を検出する回路，及びメインメモリのデータがバッファメモリからの新しくない可能性のあるデータで重ね書きされるのを避けるために関連するメモリコマンドを書込みアクセスのワード形式から書込みアクセスのワード形式より少ないように変更する回路，とを含むように構成されている。

(2) **被告の主張**：被告は，本願明細書の記載に関して，回路の一部をなすコンパレータ（比較器）において，何が比較されているのか，また，比較の結果どのような信号が出力されているのかが不明瞭であると主張した。通常，コンパレータには基準信号と比較する信号とがそれぞれ入力されるが，本願の図2中のコンパレータ29では，4つの制御信号の入力と1つのSXWP信号（システム外部書込み保留信号）の出力しか示されておらず，基準信号に相当する入力が図示されてなかった。

また，原告の主張するような，その内部に基準値が予め複数個設定され，比較する信号のみを入力するようなコンパレータは一般には知られていないと主張した。

(3) **判示事項**：コンパレータ29の機能，すなわち，入力された制御信号がワード書込み等を表す信号になったことを検出することが本願明細書に明記されている以上，当業者であれば，コンパレータ29には上記書込みを表す信号等が予め基準信号として与えられ，基準信号と制御信号との論理の一致を検出する機能を有すること，したがって，コンパレータ29が内部に基準信号を有するか，または，単にコンパレータ29に入力される基準信号についての記載が本願明細書において省略されたにすぎないことが十分理解できる。よって，本願明細書の記載から，図2中のコンパレータ29はワード書込み等を表す各基準信号と制御信号とを比較し，その比較により両信号の論理の一致が検出されれば，SXWP信号を出力するものであることが明らかであると判示した。

また，本願出願前の特許公開公報によると，その内部に基準値が予め複数個設定され，比較する信号のみを入力するコンパレータが一般に知られていたことも明らかであると判示した。

（特36条3項（昭和60年法）重要度☆

（永井　豊）

314－22	原告著作物であるプログラムのライセンス契約について，ロイヤリティ算定の基礎とすべき対価は被告製品の定価であるとされた一方，被告の応用ソフトウェア製品について著作権の侵害は否定された	ライセンス契約，プログラム著作物，ソフトウエア使用権の対価，著作権侵害

1．平14（ワ）23838号（損害賠償請求事件）（東地29民）
　平15（ワ）27135号（不当利得返還請求反訴事件）
2．平16．9．29（本訴，反訴とも一部認容）
3．(株)ノブ・システムズ
4．(株)ビーコンインフォメーションテクノロジー
6．**概要**：原告と被告は，以前から原告の作成したデータベース関連のプログラムのライセンス契約を締結していた。原告は被告に対し，原告著作物（Set'Graph Dares for MSW）を組み込んだ被告のソフトウェア製品であるTimeCubeの販売等を許諾していた。旧ライセンス契約においては，販売したTimeCube の製品数に定額を乗じてロイヤルティを算定していたが，新しいSet'Graph Daresの使用権ライセンス契約においては，TimeCubeの製品価格に一定の料率を乗じてロイヤルティを算定することとされた。また，Proシリーズは TimeCube と別のプログラムをセットにした被告の製品である。

判示事項：(1) **使用権の対価は定価か実売価格か**　当裁判所は，本件ライセンス契約の「TimeCube使用権の対価」はTimeCube の定価を意味するものと解釈する。協議の過程で被告は原告に対し，TimeCube 定価表を示していること，原告は被告に対し，被告がTimeCubeを販売した3社について使用権ロイヤルティを請求したこと，その際，TimeCube の価格が分からなかったり，割引販売されたりしていたが，TimeCube 定価表により算定したロイヤルティを請求し，被告は請求どおりに支払ったこと等の事実経緯に照らすならば，原告と被告は，被告が示したTimeCube定価表に基づきロイヤルティの算定方法を協議し，同定価表を前提として本件ライセンス契約におけるロイヤルティの算定方法及び料率を定めたと解するのが合理的である。

(2) **著作権侵害の有無**　原告著作物が組み込まれているTimeCube については，本件ライセンス契約の「応用ソフトウェア製品」として原告が販売の許諾を与えているのであるから，被告が「The 仮説検証 Pro」及び「The eCRMarketing Pro」を販売する行為は，本件著作権の侵害とはならない。Pro シリーズに含まれる TimeCube と単体で販売される TimeCubeとは同一のプログラムであり，TimeCubeについて販売の許諾を得ている以上，販売する価格が異なるとしても許諾の効力がなくなる理由はないから，Proシリーズの販売について別途Set'Graph Dares の使用許諾を要するものとはいえない。このように解しても，前示のとおり，原告は，Pro シリーズに含まれるTimeCubeについて，TimeCube定価表の価格によりロイヤルティを請求できるのであるから，価格体系が異なることによる不利益はなく，不合理とはいえない。

（著2条1項1号，10号の2，21条，27条，民709条）重要度☆

（渡辺　弘司）

314 －23	被告製品について，原告特許が無効である旨の主張を斥けつつ，原告特許権を侵害すると判断された	特許発明の技術的範囲，特許の無効，学術用語，補償金請求権

1．平 13（ワ）1334 号（大地 21 民）
2．平 16．9．30（一部認容）
3．(株)モリタ製作所
4．藤栄電気(株)
5．特許 2873722 号(甲特許)，同 2873725 号(乙特許)
6．**本願発明の概要**：甲特許の請求項 1「測定電極と口腔電極との間のインピーダンスの変化から根尖位置を検出する装置であって，…中略…インピーダンス値の比を算出する相対比検出手段とを有し，…中略…インピーダンス値の比が変化することを検出して…中略…根尖位置検出装置。」

乙特許の請求項 1「根管内に挿入されている測定電極の先端位置に対応した測定データを逐次検出するデータ検出手段と，…中略…リニアまたはほぼリニアに変化するデータとなるように処理するデータ処理手段と，…中略…根管長測定器。」

争点：(1) ロ号製品(侵害被疑品)の一部の構成の特定。

被告主張:ロ号製品は，表示メータが APEX 値を指したことを検知するのであり，メータ指示値の変化を検知するのではない。

(2) 甲特許権，乙特許権の侵害の成否。

被告主張:「インピーダンス値の比」を「インピーダンス応答値の比」と定義することは甲明細書等に記載されていない，等。

(3) 甲特許，乙特許の無効。

被告主張:甲特許には，記載不備，産業上利用性の無効理由があることが明らかである。乙特許には，新規性，進歩性，記載不備の無効理由があることが明らかである。

(4) 損害額，補償金額。

判示事項：争点(1)について

「変化による検出原理」と「所定値による検出原理」を区別する根拠はない。

争点(2)について

甲特許の発明の詳細な説明の記載，甲発明出願時の慣用技術から，甲発明にいう「インピーダンス値の比」とは，インピーダンス値に対応した電圧値又は電流値の比と解釈される。ロ号製品の I_{2000}/I_{500} は，インピーダンス値に対応した電流値の比と認められるから，甲発明における「インピーダンス値の比」に該当する。

甲発明の構成要件「根管内インピーダンス値の比が変化することを検知して根尖位置を検出する」は，甲明細書の記載，その従来技術公報の記載などから，インピーダンス値の比が所定値になることによって根尖位置を検知することを含む。甲発明の無効審判事件で原告が「本件特許は，……比が特定の値になった時に根尖位置とするものではない」と答弁したことにより，甲発明から「所定値による検出原理」が意識的に除外されたとはいえない。

乙明細書の記載や試験成績書から，ロ号製品の折線近似回路は，乙特許の「データ検出手段で得られる測定データを逐次補正し，補正後データが測定電極先端と根尖間の距離に応じてリニアまたはほぼリニアに変化するデータとなるように処理するデータ処理手段」に該当する。

争点(3)について：「インピーダンス値の比」，「変化による検出原理」等により甲特許に被告主張の無効理由が存在することが明らかである，とは認められない。

エンドドンティックメーターが乙発明と同一発明であるということはできない。乙発明の特許請求の範囲には，「ほぼリニア」といえるかどうかについて数値限定はないが，そのことによって乙明細書の記載が不明確であるとはいえない。

争点(4)について:本件においてはロ号製品のみの製造原価が立証されているから，その他の製品の分も含む被告全体の経費又は利益によるべきではない。

補償金の支払い義務は，法律の規定から生ずる債務であり期限の定めがないから，請求の時から遅滞に陥る。

特記事項:原告特許の無効については審判でも争われたが，斥けられている。

(一部旧法)特 29 条 1･2 項，36 条 3 項，65 条 1 項，70 条，123 条 1 項 3 号）重要度☆☆

（岡戸　昭佳）

314 －24	「アラキドン酸を含む真菌油」に関する特許が特許異議手続で取り消されたため，特許権者が異議決定の取消を求めた。請求は棄却されたものの，明細書の記載不備に関する特許庁の判断の誤りは認めた	明細書の記載不備，進歩性

1．平 15（行ケ）467 号　特許取消決定取消請求事件（東高 4 知財部）
2．平 16．10．6（棄却）
3．マーテック・バイオサイエンスィズ・コーポレーション
4．特許庁長官　小川　洋
5．特許 3229268 号，異議 2002－71234
6．**(1) 経緯**：本件特許は，少なくとも 30%のトリグリセリド形アラキドン酸(ARA)及び ARA の量の 1/5 を超えない量のエイコサペンタエン酸(EPA)を含む，モルティエレラ　アルピナ由来未修飾真菌油含有の調合乳組成物をクレームする。該特許の特許異議手続中に訂正がなされ，これが認められた。しかし，請求項に係る発明に特定されるモルティエレラ　アルピナに属する菌を培養することにより，クレームに該当する真菌油を得ることについての具体的な開示はなく当業者が容易に実施できないとして（特許法 36 条 4 項違反），また，刊行物記載発明から容易に発明ができたとして（特許法 29 条 2 項違反）該特許権は取り消された。そこで，原告が該決定の取消を求めた。

(2) 争点：明細書の記載不備および進歩性についての特許庁の判断の誤りの存否。

(3) 裁判所の判断:進歩性については判断に誤りはないとし請求は棄却されたものの，記載不備については特許庁の判断の誤りを認めた。

明細書の記載不備について，特許庁は，本件明細書本文や表 1 には，モルティエレラ　アルピナ由来の ARA30%以上含有する真菌油組成物を具体的に示す記載がなく，また実施例において ARA が 30%以上生成しているのはピチウム　インディオサムという別の菌株のみであり，モルティエレラ　アルピナについては約 23%含有する実施例（実施例 2）しかないことから，具体的な開示はないと判断していた。これに対し裁判所は，高温培養すると EPA を少なく ARA を多く生成する傾向があるとの記載があることを指摘し，前記実施例 2 等の培養条件の記載内容を基に，「当業者が通常選択できる範囲の培養条件を設定して培養すれば」，30%以上の ARA 含有品を得ることは可能と認定し記載不備はないとした。また，原告からモルティエレラ　アルピナの培養追試実験で 43.5% ARA 含有品を得ることができることを示す追試実験の宣誓供述書を上記認定の裏付けとして引用している。

(特 29 条 2 項，36 条 4 項）重要度☆☆

（田村　正）

314 －25	本件発明「小物物品検査装置」に関する特許権について侵害差止等請求が棄却された	均等論 非本質的部分

1．平 16（ネ）1042 号（大高 8 民）
2．平 16．10．8（棄却）
3．カネボウ(株)
4．池上通信機(株)
5．特許 1856791 号
6．**事案の概要**：被控訴人が製造，販売する錠剤検査装置は，控訴人の特許発明の技術的範囲に属すると主張して，特許権に基づき，その製造販売の差止めおよび損害賠償などを請求した事案である。

争点：①本件発明の構成要件(B)における「スリット」が，被控訴人の装置における「吸引孔列」(構成 b）に置換した場合の均等の成否と，②本件発明の構成要件(C)における「搬送用索条」が，被控訴人の装置における「タイミングベルト」（構成 c）に置換した場合の均等の成否とが争点になった。

判決：判決では，被告製品における「タイミングベルト」（構成 c）は，「吸引孔列」と「タイミングベルト」との間に，通常の負圧で空気を吸引した場合に外部からの空気流を生じる空隙が存在しないように配置されたものではないとして，本件発明の「搬送用索条」（構成要件 C）を充足しないと判断した。また，最高裁第三小法廷平成 10 年 2 月 24 日判決の均等論に関する均等論適用要件に基づき，均等論が適用されるかについても判断した。判決では，本件明細書の発明の詳細な説明の記載と，本件特許に対する無効審判手続における原告主張内容とを併せて参酌し，本件発明の「搬送用索条」は，非本質的部分と言うことはできないとして，均等論適用の主張も退けた。

コメント：本件特許に対する無効審判手続における原告主張内容も参酌して，均等論の適用要件を判断した点が興味深い。

（特 70 条）重要度☆

（前田　　均）

314 －26	国際団体の日本における事務担当者が有する登録商標に類似する標章の使用に対する損害賠償請求が棄却された	代理，商品等表示，使用許諾契約

1．平 14（ワ）20611 号（東地 46 民）
2．平 16．6．11（棄却）
3．X
4．シチズン商事(株)
5．商標 4448213 号
6．**事案の概要**：FAI（国際航空連盟）は，CIVA（曲技飛行競技会を主催する組織）を後援し，CIVA は世界エアロバティック世界選手権（WAC）を開催していた。一方，スイスの時計メーカーであるブライトリング社は，FAI の公認を得て曲技飛行競技会「ブライトリング・ワールドカップ」を開催し，CIVA に訴外 A を派遣して同競技会に関する業務を担当させていたが，平成 7 年の競技会をもって撤退した。そこで FAI は，代わりに「FAI WORLD GRAND PRIX OF AEROBATICS」（FWGPA）を開催することとした。

FIA から主催等の権限を付与された A は，日本における FWGPA（本件競技会，平成 8 年以降毎年開催）の開催準備のため，原告を A の連絡業務担当の代表とした。平成 8 年，A はウイングマーク（標章 1 等）を使用することを決定した。原告は，平成 9 年このウイングマークについて商標登録出願をしたが拒絶査定を受けた。

A は，平成 12 年，原告に A の代理人としての正式契約の締結を申し込んだが，原告が拒んだため，原告の社員である訴外 B との間で契約を締結し，本件競技会の開催事務を担当させた。

原告は，自らが FWGPA であり，A は自らの代理人であって，FIA は FWGPA に何の権原もないと考えていた。そして，商標 1 と「FWGPA」について商標登録（指定商品には「時計」が含まれる）を取得した。

一方，被告は B との間で，平成 11 年に本件競技会関連の表示の使用許諾契約を締結し，平成 12 年から，商品名を「AEROBATICS MODEL」として標章 2 を付した腕時計（被告製品）を販売した。

そこで，原告は，被告製品の販売行為が，原告の周知商品等表示を使用した不正競争行為，及び原告商標権についての商標権侵害に該当すると主張し，損害賠償の支払いを求めた。

判示事項：裁判所は，以下の理由により，原告の請求を棄却した。

(1) 本件競技会は FAI から全権委任された A によって世界各国で開催された競技会の一環として日本で開催された。原告は本件競技会開催事務の担当者として FWGPA を名乗って活動していたが，A からの代理人契約締結の申出を拒んだため，A は，B との間で契約を締結し，B に本件競技会の開催事務を担当させた。従って，本件競技会において使用された本件各表示（アエロバティックス，標章 1 等）は原告の商品等表示であるということはできない。

(2) 被告製品の商品名「AEROBATICS MODEL」は原告の登録商標（商標 1）に類似するが，原告は平成 10 年から B に「FWGPA 日本代表部マネージングディレクター」の肩書きを与えていたこと，B は「FWGPA 日本代表部マネージングディレクター」として被告と折衝していたこと等から，原告は B を代理人として被告との間で本件使用許諾契約を締結したものと認められる。

商標 1　AEROBATICS
アエロバティックス

標章 1
標章 2
（不競法 2 条 1 項 1 号，商 38 条 3 項）重要度☆

（下田　　昭）

314 -27	専用実施権の譲渡が錯誤でなく有効とされた	専用実施権の譲渡

1．平 15（ワ）6750 号（大地 21 民）
2．平 16．10．17（認容）
3．エルティーアイ(株)
4．A，イージーブライト(株)
5．特許 3209724 号
6．**経緯**：本件特許の特許権者は無錫有限公司で，被告 A はその代表者であり且つ発明者である。平成 12 年頃から無錫有限公司が中国で生産した蓄光顔料を被告イージーブライトが輸入して日本で販売する事業を行っている。平成 13 年 8 月に被告 A に対し，専用実施権が設定された。平成 14 年 4 月に原告，被告 A，無錫有限公司は原告への通常実施権を許諾し，原告が無錫有限公司に出資する契約を締結した。平成 14 年 3 月に特許異議申し立てがなされ，被告 A は，中国で事業をしており特許庁への書類提出等の対応が困難なので，原告に協力を依頼した。原告は，特許権を防禦するためには，専用実施権を取得する必要があると判断し，その旨を被告 A に伝え了承を得た。原告は，平成 14 年 6 月に被告 A に専用実施権実施権譲渡証書等の書類を送付し，被告 A は，専用実施権者として，また専用実施権の移転を承諾する特許権者である無錫有限公司の代表者として，それぞれ押印し，原告に返送した。平成 14 年 7 月に専用実施権を原告に移転する登録がなされた。被告 A は，平成 14 年 10 月に原告に対し，本件譲渡が錯誤無効あるいは詐欺取消しとなるので，これを被告 A に返還するよう求め，必要な手続を執らない場合には法的措置を執る旨記載した内容証明郵便を送付した。原告は，被告らに対し，専用実施権を有することの確認を求めて本訴訟を提起した。

判示事項：被告 A は，蓄光顔料の供給元を探していた原告に対し，供給の見返りとして出資を求め，また，原告が蓄光顔料を使用して蛍光テープ等を製造販売するために，特許権者である無錫有限公司の代表者として通常実施権を無償で許諾することとして，原告との間で契約を締結したものであるが，その後，本件特許に対する特許異議申立てに対応するために，被告 A が有していた専用実施権を原告に譲渡することを原告と被告 A の間で合意し，その登録手続に必要な関係書類に被告 A が押印して原告に送付したものである。そして，上記のような原告の立場からすると，原告が被告 A から本件譲渡を受けることは，本件発明を使用した蓄光顔料及びその加工製品の製造販売において，より強固な立場に立つことになることも明らかである。被告 A は，原告から送付された文書が専用実施権の譲渡及び特許権者の承諾に関する文書等であることを認識し，専用実施権を譲渡することの意義を了解した上で，押印の上原告に返送したともものと認められ，被告 A においてこれらの文書が通常実施権の設定に関する文書であるとの錯誤に陥っていたということはできない。

被告らは，被告 A が，原告から送付された文書を，契約に規定されていた通常実施権について，特許異議の申立てに原告が対応するために必要となる設定登録を行うための書類であるとの錯誤に陥っていたと主張し，そのことは，被告 A が日本国内において本件発明の実施を予定していたこと，特許権を守ろうとしていた被告 A が無償で専用実施権を譲渡することはあり得ないことからも裏付けられると主張しており，被告 A の陳述書及び被告本人尋問の結果中には，上記主張に沿う部分がある。しかしながら，上記で認定したとおり，原告が被告 A に対して送付した書類は，表題において専用実施権に関するものであることが明記されており，専用実施権の譲渡に関する書類であることが一読して明らかであったというべきであるし，書類を受け取った被告 A が，書類の閲読に際してその内容を十分に理解しないまま押印しなければならなかったような事情もうかがわれない。したがって，被告 A において，これらの書類を通常実施権の設定登録に必要な書類と読み誤るとは到底考えられない。

（特 98 条 1 項 2 号）重要度☆

（高瀬　彌平）

From Editors

編集後記

11 月，12 月と時ならぬ暖かい日が続き，今年は暖冬かと思っていましたが，1 月，2 月と急に寒くなりました。皆様におかれましては如何お過ごしでしょうか？

ところで，近年の国際競争力調査では，日本は，科学技術水準では世界主要 47ヵ国中 2 位であるにも係らず，産業全体の競争力は十数位と振るわないとのことです。

その理由として基礎研究と応用研究との間の「死の谷」の存在が指摘され，それを埋める方策として近年，MOT ということが頻りに言われるようになりましたが，MOT ということばが一人歩きしているようにも見えます。

そこで，今月号では MOT 特集号を組みました。読者の皆様の御期待にお応えできれば幸いです。（K．H）

話題性のある特集を!! と考えて，MOT を選択しました。

でも，当方は MOT についての知識ゼロ。だれに執筆依頼すれば良いかもまったく不明。そんな中，MOT に関する本を読み，MOT 関連の講座に顔を出し，諸先輩方に相談し，この分野の先駆者である様々な執筆者の方にめぐり合うことができました。感謝です。そして，私のような見ず知らずの者からの依頼を快く引き受けてくださいました原稿執筆者の方々に，この場を借りて，深くお礼を申し上げます。（長）

今回の MOT の特集は，弁理士が MOT について知らないことから，その何たるかを会員に広く知ってもらうように意図したものであったが，企画した意図とは違って，MOT 人材をいかにして養成すべきかという傾向の記事が集まってしまった。これは，実に残念であった。特に，知的財産による MOT 経営を中小企業ベースで説き解いた書物が極端に少ない現状からすると弁理士の係わる時期が，まだ尚早であるということだろう。

専門職大学で MOT の授業を行う大学や民間の MOT 授業講座を開講し民間会社の社員に享受している会社等もここ 2〜3 年の間に出てきたようであるが，まだ，実証段階であり費用も高額である。このようなところに MOT の知識と情報が集中している。それらを手に入れたければ高額の費用を支払って入手しろということのようだ。

このような中で，MOT 経営を中小企業ベースで取り入れるには，大企業の後ろ盾があれば格別，そうでない中小企業にとって，大学，研究機関等と弁理士や弁護士等の専門家との業務提携スキームを構築してプロジェクト毎に対応してゆく知識，想像力で決断・実行する経営者のリーダシップが最も重要である。

今回の記事では進歩性等の審査実務に関連する記事も盛り込むことにした。判例を中心とした議論が展開されているが，記事をまとめることで実務で利用しやすく役立て頂ければ幸いである。

（鷹取政信）

次号予告【2005 年 3 月号】

特集≪中国特集≫
「韓国弁理士が見た中国特許の現況」韓国弁理士金星雲著
「中国における知的財産権保護問題」大阪工業大学山崎攻著
「中国における模倣の現状と模倣対策」弁理士飯島紳行著
「中国人知的財産専門家との座談会」等の原稿が掲載予定です。